

特許

- **2023年3月23日の拡大審判部の決定 - G2/21(進歩性のための技術的効果への依拠(plausibility))**
- **優先権の評価に関する質問についての決定**
- **EPOにおける“10-day rule”の廃止**
- **先使用物が改変された場合の先使用权**
- **審判手続：例外的な事情がないにもかかわらず補正を検討する場合**
- **2つのリストの特徴の組みまわせ - ゴールドスタンダード**

意匠

- **登録共同体意匠に対する無効訴訟 - 消耗部品の「内部」の可視性**
-

特許

2023年3月23日の拡大審判部の決定 - G2/21(進歩性のための技術的効果への依拠(plausibility))

本決定は、主に発明効果を証明するための、EP 出願の優先日以降の証拠提出の可否に関するものである。

1. 拡大審判部が出した決定は2つの項目からなる：

(1) 特許出願人または特許権者が、クレームされた主題の進歩性欠如の根拠となる技術的効果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる証拠が、対象の特許の出願日前に公開されておらず、その日以降に提出されたという理由のみをもって無視することはできない。

(2) 特許出願人又は特許権者は、当業者が、一般的な知識を念頭に置き、出願当初の出願に基づいて、当該効果が技術的教示に包含され、当初開示された発明と同じ発明によって具体化されたものであると理解する場合には、進歩性のための技術的效果に依拠することができる。

2. 上記(1)の決定について：

上記(1)について：技術的效果を証明する証拠は、それが

- 出願日前に公開されておらず、
- 出願日後に提出されたとしても、受理される。

3. 上記(2)の決定について：

拡大審判部は、3つの判例法（「*ab initio plausibility*」、「*ab initio implausibility*」、「*no plausibility*」）を考慮した上で、上記(2)に基づき、技術的效果は以下のものであるとした。つまり、

- (a) （出願及び一般的な知識から）導かれるものであり、
- (b) 技術的教示に包含され、かつ
- (c) 原出願で開示された発明と同一の発明によって具体化されること。

拡大審判部は、これらの原則により、管轄の審判部またはその他の決定機関が、クレームされた主題が進歩性を含むか否かを評価する際、主張された技術的效果を裏付けるために、後に出された証拠に依拠することができるかについて決定を下したことになる。

TBK の見解：出願人は、例えば、「課題解決アプローチ」の目的のため、解決すべき課題を規定する際、したがって進歩性を証明するために、数値範囲の他の異なる値についての効果を含む試験結果を証拠として、事後提出することが認められる。

優先権の評価に関する質問についての決定

2023年10月10日、拡大審判部は、優先権に関する質問に関する連結事件 G 1/22 および G 2/22 において、長らく待たれていた決定を下した。

第一の質問

EPO は当事者の優先権主張を評価する権限を有するか？

第二の質問

発明者が米国特許出願を行い、それが後の PCT 出願の優先権基礎出願となる状況において、発明者(A)のみが米国出願人であり、発明者以外の者(B)が欧州出願人である場合、米国優先権基礎出願に記載された発明者(A)とは異なる PCT 出願の共同出願人(B)は、欧州段階において EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を有効に援用できるか？

第一の質問に対する結論

はい、EPO は、当事者が EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を主張できるか否かを評価する権限を有し、EPC の自治法上、形式的要件（すなわち、EPC 第 88 条第 1 項および対応する実施規則）にしたがって優先権を主張する出願人が優先権を主張する権利を有するという反証可能な推定が存在する。

第二の質問に対する結論

はい、上記の反証可能な推定は、欧州特許出願が PCT 出願から派生した場合、および／または、優先権基礎出願の出願人が後続出願人と同一でない場合にも適用される。

上記の状況では、共同出願は、それに反する実質的な事実表示がない限り、当事者 B が優先権に依拠することを認める当事者 A と B の間の合意を示唆する。

TBK の見解：この点に関する EPO のどちらかという寛大な立場がようやく明確になったという意味で、重要な決定である。特に、拡大審判部が、PCT 出願の共同出願を、これに反する実質的な事実表示がない限り、優先権の共同使用に関する黙示的合意の十分な証明とする解釈を支持したことは注目に値する。

EPO における "10-day rule" の廃止

EPC 規則第 126 第 2 項、第 127 条第 2 項、第 131 条第 2 項の改正は **2023 年 11 月 1 日** に施行され、郵便または電子的手段で送達された書類*について、新たな通知規定が導入される（*EPC 第 119 条に基づき EPO が**職権**で通知する義務のある書類）。

新しい規則では、2023 年 11 月 1 日以降に EPO から送付された書類は、その日から 10 日後ではなく、**書類に印刷された日付に送達されたものとみなされる**。したがって、期限は文書の日付から計算される。

不規則な通知の場合、文書がまったく届いていない、あるいは例外的に遅れて届いたという利用者の申し出があった場合、文書がいつ届いたかを証明するのは EPO の責任となる。

文書が送達されたことを EPO が証明できない場合、上記通知の期限は適用されず、当該文書に関連する期間は開始されたとはみなされない。当該文書は新しい日付で再発行され、その結果、後の日付に基いて通知の期限が適用される。

文書がその日付から 7 日以内に受取人に到達したことを EPO が証明できない場合、その文書のみなし受領によって発生する期間は、この 7 日を超過した日数だけ延長される。

先使用物が改変された場合の先使用权

判決 X ZR 61/21 において、連邦裁判所は、（実用新案の）侵害事件を高等地方裁判所に差し戻した。その理由は、高等地方裁判所が、先使用発明の改変が先使用权の対象となるかどうかを評価しなかったためである。

ドイツ特許法第 12 条によれば、特許は、出願時にすでにドイツ国内でその発明の使用を開始していたか、またはそのために必要な準備をしていた者に対しては効力を有しない。これは実用新案にも同様に適用される。

しかし本件では、被告が、ある発明、すなわち当初登録された独立請求項の範囲内の製品を先使用していたが、その独立請求項が後に特徴の追加によって減縮されたという点で、状況が複雑であった。さらに、被告が使用していた発明は、実用新案の登録日後に改変され、被告の改変後の製品も実用新案の後の減縮された請求項の範囲内に該当していた。高等地方裁判所は、先使用発明が減縮請求項の範囲内に該当しないため、特許法第 12 条に基づく先使用权を認めなかった。

しかし、高等地方裁判所は、先使用者の保護は、その後の財産権の減縮によって損なわれることはないと述べた。当初付与された独立請求項に該当する対象物の先使用が、すべての可能な改変に対する先使用をカバーすることはできないとしても、請求項の後の減縮は、以下の 2 つの条件下では、先使用权を排除することはできない：

- その改変が、発明を保有していた当業者にとって自明であった場合か、
- その改変が、特許または実用新案で指摘されているさらなる利点と関係がない場合。

これら 2 つの条件のいずれかが満たされる場合、先使用权は、先に使用された発明の改変も対象となり、さらに、特許や実用新案がどのような状況や理由でさらに減縮されたかは関係ない。

審判手続：例外的な事情がないにもかかわらず補正を検討する場合

欧州特許庁審判部は、審判手続中の補正および請求の認容に関してより柔軟なアプローチを採用することにより、RPBA2020 第 13 条 2 項をどのように適用する意向であるかを明らかにした。

事件の概要

本件は、ブロードバンドパッチアンテナに関する出願であった。審判部は予備的見解において、請求項 1 に対する追加主題の異議を提起した。口頭審理において、審判部は、控訴人の

様々な請求に対して異議を申し立てた。控訴人は、請求項 1 から特徴を削除する補正を行った。同特徴の削除が請求項 12 で見落とされていたことに気付いた控訴人は、その見落としを訂正するために再度補正を行った。

審判部の判断

基本的なルールは、（提出者による）説得力のある理由によって正当化される例外的な事情がない限り、補正は考慮されないというものである。この規則を逸脱する余地は「原則として」という表現にあり、審判部はこれを「ルールとして」と大まかに理解した。審判部はこの表現を、基本的なルールを定めてはいるが、例外のための限定的な余地を残しているものと理解した。本決定において、審判部は、この余地が適用される場合、**説得力のある理由によって正当化される例外的な事情がないにもかかわらず、補正が検討される可能性があること**を意味すると裁定し、その立場を明確にした。

2 つのリストの特徴の組みませ -ゴールドスタンダード

概要

T1133/21 の審判部は 2023 年 5 月 26 日、出願時の書類において、特徴が多かれ少なかれ収束する選択肢のリストという形で記載されているという事実だけでは、出願人が、第一のリストから選択された特徴を、出願時の出願に開示された第二のリストから選択された特徴と自由に組み合わせるための「自由裁量 (carte blanche)」を与えることにはならないと判断した。

被請求人の立場

被請求人は、出願時の請求項 1 から出発して、補正後の請求項 1 に記載された主題に到達するために複数の選択を必要とする補正は、出願時の教示が補正後請求項に記載された特徴の組み合わせに向けて教示しているため、いずれにしても許容されると主張した。

特に、収束（制限する）代替範囲のリストから好ましい範囲を選択することは、既に開示されている範囲の単なる制限として扱われるべきであり、恣意的な選択ではないと主張した。T1621/16 に従えば、収束する代替範囲のリストから多かれ少なかれ好ましい範囲を選択することは、既に開示されている範囲の単なる制限として扱われ、恣意的な選択ではないので、請求項 1 は追加された主題を含まないとした。

審判部の立場

審判部は、審決 T 1621/16 はゴールドスタンダードの例外を規定するものではないとした。実際、同決定は、収束する選択肢のリストからの複数の選択に基づいてたクレームが補正された場合、出願時の書類に基づいて、その複数の選択の特徴の組み合わせへの指摘を含む場合にのみ、EPC 第 123 条第 2 項の要件を満たすとみなされるとしている。

補正がゴールドスタンダードを満たすかどうかの評価は、いくつかの要因に依存し、ケースバイケースで決定される。評価において役割を果たす可能性のある要素は、特に、出願において開示された代替案の数、列挙された特徴のリストの長さ、収束性、及び優先順位、並びに特徴の組み合わせを指摘する例の存在である。例えば、多くの例の値が特定の範囲に集まっている場合、その範囲への指摘の可能性がある。

TBK の見解: 本決定は、「2 リストの原則」に関してより厳格な基準を定めている。特に、出願人はクレーム補正の際に注意を払うべきであり、というのも、収束したリストから選出されたというだけでは十分とは言えないためである。EPC 第 123 条第 2 項の意味における「直接かつ一義的に開示された」補正とみなすためには、そのような補正の許容性を立証するためにさらなる指摘が必要となる可能性がある。

意匠

登録共同体意匠に対する無効訴訟 - 消耗部品の「内部」の可視性

T-617/21 事件では、電極に関する登録共同体意匠 (RCD) の無効宣告請求が却下された。この意匠は、電極のみを対象としている点で特殊である。図 1 には、電極、電極が装着されるカートリッジ、およびカートリッジが装着されるプラズマ切断用トーチが示されている。

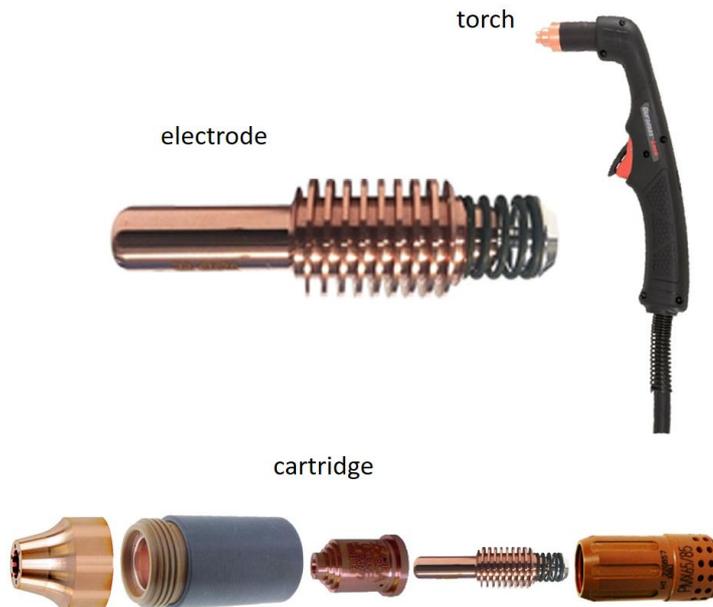


図1

この点において、電極の寿命が約 4～6 時間であることも重要であり、通常、トーチを使用するユーザは電極を自分で交換する。

さらに、電極はカートリッジに装着された状態では見えない。

したがって、無効宣言の請求人は、電極は複合製品（プラズマ切断システム）の一部であり、その製品の通常の使用中には見えないと主張した。規則 No 6/2002 第 4 条第 2 項によれば、複合製品の構成部分を構成する製品に適用される意匠は、以下の 2 つの基準を満たす必要がある：

- a. その構成部品が複合製品に組み込まれた後、複合製品の通常的使用中に目に見える状態にあること、および
- b. 構成部品の視認可能な特徴が、それ自体で新規性及び独自性に関する要件を満たすこと。

トーチの使用時、電極自体は見えないことを考慮すると、本判決は 2 つの興味深い判断を示している。

1. 視認性について、裁判所は、「特に、問題となっている電極の消耗品としての性質により、電極を定期的に購入し交換するエンドユーザは、電極がトーチに挿入された後も視認可能であるかどうかにかかわらず、その特性を認識し評価することができる」と述べた。

つまり、製品の通常の使用時には見えない消耗品も、ユーザが通常の使用時に消耗品そのものを使用する行為、例えば消耗品を定期的に交換および/または購入する行為を行う場合には、いずれにせよ見えると考えられる。

2. 電極を複合製品の構成部品として分類することについて、電極は独立した製品であると判断した。すなわち、規則 No 6/2002 第 4 条第 2 項の基準を満たす必要はない。

より詳細には、連邦裁判所は「複合製品の構成部品」の概念を、複雑な工業製品または手工業製品に組み立てることを意図された複数の部品であって、そのような部品の分解と再組み立てを可能にする交換が可能であり、そのような部品がなければ複合製品を通常使用することができないものと定義している。

電極を複合製品の構成部品に分類しない理由は以下の通りである：

- 電極を交換する際、切断システムとトーチは分解・再組み立てされない。すなわち、トーチの他の部品を取り外すことなく、電極を交換することができる。
- 電極とトーチは一般的に別々に宣伝・販売されており、異なる電極とトーチを交換することができる。このように、電極とトーチは、電極が構成部品にすぎない複合製品ではなく、別個の（独立した）製品である。

以上の理由から、この意匠は維持された。したがって、本判決は、より複雑な装置と組み合わせて通常使用される部品も、より複雑な製品の使用中にその部品が見えなくとも、意匠によって保護され得るという好例である。特に、長期間の使用を保証するために、通常は見えない部品が見えるようになる追加的な行為を行わなければならない場合、そのような部品は登録意匠によって保護される可能性がある。このような追加的な行為としては、例えば、部品の購入や交換、洗浄などが考えられる。

また、消耗部品が複数の製品（例えば、異なる製品ライン）で使用される可能性がある場合、その消耗部品が複合製品の構成部品として分類されるべきでない強力な論拠となる可能性もある。

弊所スナップショットのトピックについて、より詳細な情報が必要な場合は遠慮なく[お問い合わせ](#)ください。スナップショットにご興味がない場合は、[こちら](#)より退会手続きにお進みください。